

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-560 TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “ACARIX”**

**GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9879-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1178-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas cinco minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-299-846, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, domiciliada en Rue L’Institut 89 B-1330, Rixenstart, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 16 de diciembre de 2005, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de **LABORATORIOS BUSSIE, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ACARIX**”, para proteger y distinguir “un producto veterinario para control de garrapatas en el ganado bovino”, en clase 5 nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro

de la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2006, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, los signos distintivos -“ZIMPLERIX”, para proteger preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para vacunas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 105334, desde el 19 de diciembre de 1997 vigente hasta el 19 de diciembre de 2017. (Ver folio 55).

-“SIMPLIRIX”, para proteger preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para vacunas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 104351, desde el 23 de octubre de 1997 vigente hasta el 23 de octubre de 2017. (Ver folio 57).

-“INFANRIX”, para proteger vacunas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 97064, desde el 5 de setiembre de 1996 vigente hasta el 5 de setiembre de 2016. (Ver folio 59).

-“TWINRIX”, para proteger vacunas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 97063, desde el 5 de setiembre de 1996 vigente hasta el 5 de setiembre de 2016. (Ver folio 61).

-“FLUARIX”, para proteger vacunas de sustancias y preparaciones farmacéuticas y medicinales, para uso humano, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 99295, desde el 27 de enero de 1997 vigente hasta el 27 de enero de 2017. (Ver folio 63).

-“VARILRIX”, para proteger vacunas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 95841, desde el 9 de agosto de 1996 vigente hasta el 9 de agosto de 2016. (Ver folio 65).

-“HIBERIX”, para proteger sustancias y preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso humano y veterinario, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 93714, desde el 6 de noviembre de 1995 vigente hasta el 6 de noviembre de 2015. (Ver folio 67).

-“TRITANRIX”, para proteger vacunas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 95842, desde el 9 de agosto de 1996 vigente hasta el 9 de agosto de 2016. (Ver folio 69).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**ACARIX**” solicitada, por cuanto consideró que aún cuando las marcas tengan en su denominación las letras RIX estas deben verse como un radical común en productos de la clase 5 y que poseen más diferencias que semejanzas y la similitud parcial existente sería incapaz de ocasionar confusión entre el público consumidor ni poner en riesgo la salud pues los productos poseen un canal de comercialización distintos uno para productos veterinarios y otro para productos de uso humano

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el representante de la empresa argumentó que la marca solicitada debe ser rechazada por cuanto su representada tiene registradas una larga lista de marcas en las que usa como distintivo el sufijo RIX, marcas que están siendo usadas en una línea completa de vacunas para uso humano distribuidas a nivel nacional e internacional, contando con alto grado de notoriedad. Además, solicita darle a las marcas de su representada la calificación de marcas notorias y, señala, que GlaxoSmithKline es una compañía líder mundial en la fabricación de productos farmacéuticos y dentro de ellos la línea de vacunas, por lo que sería injusto que una marca de la competencia aprovechara del renombre de su representada para ganar mercado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con la característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con respecto al caso que se analiza, realizado el cotejo marcario, sobre el que se ha dicho que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en*

*su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares”* (OMPI. **Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6 Derechos Dimanantes del Registro de la Marca, 2 de julio de 2004, p. 58.**), considera este Tribunal que lleva razón el Registro al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS y acoger la inscripción de la marca “ACARIX” presentada por LABORATORIOS BUSSIE, S.A.

Si bien es cierto, que la marca solicitada y las inscritas de la oponente tienen una misma desinencia, terminan en “RIX”, la solicitada tiene una raíz distinta “ACA” con respecto a las inscritas que visualmente hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común RIX que comparten, el cual además, no puede considerarse como un elemento distintivo de las marcas, pues según consta del listado de posibles antecedentes de marcas, constante a folios 3 al 6 del expediente, existen otras marcas inscritas de distintos titulares que utilizan dicho elemento. Fonéticamente, la diferencia en los prefijos de los signos provoca que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad. En el marco del cotejo ideológico, los signos, tampoco presentan similitud ya que no comportan una acepción en español.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal, que a pesar de que la marca solicitada pretende proteger productos de la clase 5 al igual que la inscrita, entre los signos no se da similitud que pueda dar lugar a confusión por parte del consumidor por tener carácter distintivo, además, las marcas inscritas de la opositora como lo señala el apelante *“están siendo usadas en una línea completa de vacunas para uso humano distribuidas a nivel nacional e internacional”* por lo que no existe probabilidad de riesgo de confusión

Ahora bien, en relación a la marca “HIBERIX” inscrita a nombre de la empresa opositora, según se desprende de la certificación registral de folio 67, que protege sustancias y preparaciones farmacéuticas y medicinales, para uso humano y veterinario, como lo señala el Registro en la resolución impugnada y comparte este Tribunal, a pesar de distinguir productos similares, gráfica y fonéticamente los signos son suficientemente distintos pese al sufijo común RIX.

**QUINTO.** Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que entre la marca que se pretende inscribir y las que se encuentran inscritas no existe similitud que provoque riesgo de confusión.

Respecto a la petición por parte de la empresa recurrente para que se le dé a las marcas inscritas la calificación de notorias, este Tribunal estima que tal solicitud no puede ser acogida, conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...*Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, de dicha definición puede intuirse que lo relevante como prueba de notoriedad es demostrar el conocimiento que realmente tiene el consumidor y en general el mercado de la marca, o sea, el reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público de la marca y el producto, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley, circunstancia que no consta acreditada por la apelante. En consecuencia, para reconocerse la notoriedad de una marca ha de hacerse conforme los parámetros de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada, no bastando un alegado puro y simple o una solicitud.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, contra la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**DISTINTIVIDAD**

**Examen de fondo de la marca**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.08**